TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS REC'D 0.8 MAR 2005

PCT

REC'D Q 8 MAR 2005

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire			sier du déposant ou du	POUR SUITE A DO	NNER voir la notificat préliminaire in	tion de transmission du rapport d'examen iternational (formulaire PCT/IPEA/416)	
				Date du dépôt internation 01.12.2003	nal (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mols/année) 02.12.2002	
				B) ou à la fois classification	nationale et CIB		
	C229/		Hallonale des Dievels (Oil	o da la lois classification	nadonalo ol Olo		
Dépo	sant						
		NAT	IONAL DE LA RECH	ERCHE SCIENTIFIQ	UE et al		
1.	Le pr interr	ésent	rapport d'examen préli al, est transmis au dép	iminaire international, ét osant conformément à l'	abli par l'administarat article 36.	tion chargée de l'examen préliminaire	
2.	2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.					e.	
	Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).						
Ces annexes comprennent feuilles.							
3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux poi				tives aux points suivants :			
	I ⊠ Base de l'opinion						
	11		Priorité				
	 Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle Absence d'unité de l'invention Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(li) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilis d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration 			on d'opinion quant à la n on industrielle	ouveauté, l'activité in	nventive et la	
				, l'activité inventive et la possibilité déclaration			
VI Certains documents cités							
	VII		Irrégularités dans la d	lemande internationale			
VIII Observations relatives à la demande internationale							
					Date d'achèvement d	III précent rapport	
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire Internationale			Hen premiumane	Date Gachevenient G	a procent rapport		
07.	07.20	04			07.03.2005		
Non	n et adr	esse j	postale de l'adminstration national	chargée de l'examen	Fonctionnaire autoris	6	
-		Of	fice européen des brevets		Österle, C		
	<i>((و</i>	Té	80298 Munich II. +49 89 2399 - 0 Tx: 523	656 epmu d		\ 9 /	
-		Fa	x: +49 89 2399 - 4465		N° de téléphone +49	წო _{ლი აეც} ი. ¹	

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/03542

	í.	Base	du	rap	nor
--	----	------	----	-----	-----

		• •						
	le	présent rapport . co	s élément s de la demande internationale <i>(les feuilles de remplacement qui ont été</i> oteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans mme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne odifications (règles 70.16 et 70.17)) :					
Description, Pages								
	1-	38	telles qu'initialement déposées					
	Re	evendications, No.						
	1-	18	telles qu'initialement déposées					
	De	Dessins, Feuilles						
	1/2	2-2/2	telles qu'initialement déposées					
 En ce qui concerne la langue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'admi ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indic contraire donnée sous ce point. 								
	Се	s éléments étaient à	la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui est:					
			duction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).					
		la langue de public	ation de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).					
		la langue de la trad 55.3).	uction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou					
3.		n ce qui concerne les séquences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande rernationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des quences :						
		contenu dans la de	mande internationale, sous forme écrite.					
		déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.						
		station, sous forme dechimable par ordinateur.						
		de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.						
4.	Les	Les modifications ont entraîné l'annulation :						
		de la description,	pages:					
		des revendications,	nos:					
		des dessins,	feuilles:					

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/03542

5. Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-a 70.2(c)):					taines) des modifications, qui ont été considérées a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle		
	(Toute feuille de remplacemen et annexée au présent rapport.			t comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1)			
6	6. Observations complémentaires, le cas échéant :						
ı	/ Δh	sence d'unité de l'invention					
1.	1. En réponse à l'invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles, le déposant a :						
	☐ limité les revendications.						
	□ payé des taxes additionnelles.						
	□ payé des taxes additionnelles sous réserve.						
☐ ni limité les revendications ni payé des taxes additionnelles.			98.				
2.	×	L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime qu'il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité d'invention et décide, conformément à la règle 68.1, de ne pas inviter le déposant à limiter les revendications ou à payer des taxes additionnelles.					
3.	 L'administration chargée de l'examen préliminaire international estime que, aux termes des règles 13.1,13.2 13.3, 						
	☐ il est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention.						
	☐ il n'est pas satisfait à l'exigence d'unité de l'invention, et ce po		e pour les raisons suivantes :				
4.	En conséquence, les parties suivantes de la demande internationale ont fait l'objet d'un examen préliminaire international lors de la formulation du présent rapport :						
	☑ toutes les parties de la demande.☐ les parties relatives aux revendications nos .						
v							
v.	Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration						
1.	Décl	laration					
	Nou	uveauté		Revendications	2-18		
	Activ	ité inventive	Non: Oui:	Revendications Revendications	1 2-11,17,18		
	Poss	ibilité d'application industrielle	Non: Oui:	Revendications Revendications	12-16 1-18		
			Non:	Revendications	1-10		
2.	Citati	ons et explications					
		·					
	A CIT	leuille séparée					

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

Concernant le point IV Absence d'unité de l'invention

La revendication 1 revendique un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend soit

- 1) la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I), ou
- 2) la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant à l'obtention d'au moins une lactone de formule (III).

Les éléments techniques qui lient les deux procédés sont le composés de formule (I) et (II).

Les produits de départ de formule (II) et produits de formule (I) sont pourtant connus de D1 (voir ci-dessus, passages sous le point V).

Cette Administration considère donc que les revendications couvrent les 2 groupes d'inventions suivantes:

- I) Revendications 1, 12-16 et 18, toutes en partie concernant un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I)
- II) Revendications 1 (en partie), 2-11, 12-16 (en partie), 17 et 18 (en partie) concernant un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant à l'obtention d'au moins une lactone de formule (III).

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

D1: CAPLAN J F ET AL: "Vinylogous Amide Analogues of Diaminopimelic Acid (DAP) as

inhibitors of Enzymes Involved in Bacterial Lysine Biosynthesis" ORGANIC LETTERS, vol. 2, no. 24, 10 novembre 2000 (2000-11-10), pages 3857-3860, XP002247986 WASHINGTON DC

1. Nouveauté (Article 33(2) PCT):

- 1.1 D1 divulgue dans le schéma 2, page 3858, réaction de 11->12 un procédé de préparation d'un composé (I) comprenant la réduction d'un dérivé d'isoxazole de formula (II). La préparation comprend la réduction du composé (II) dans des conditions conduisant directement aux dérivés de formule (I)
 - D1 donc détruit la nouveauté de la revendication indépendante 1.
- 1.2 Les revendications 2-16 sont des revendications dépendantes et sont donc considérées nouvelles (Article 33(2) PCT).
- 1.3 Le sujet des revendications 17 et 18 n'est pas divulgué dans D1 et peut donc être considéré nouveaux.

2. Activité Inventive (Article 33(3) PCT):

2.1 Le problème technique au vu de D1 peut être vue comme la mise en oeuvre d'un procédé de synthèse amélioré de composés de formule (I).

La solution proposée par la Demanderesse sont les procédés selon les revendications 12-16.

Les revendications 12-16 diffèrent de D1 en ce qu'elles revendiquent des procédés de synthèse du produit de départ (II) de la revendication 1.

La synthèse d'un isoxazole à partir d'un composé (VI), ainsi que la synthèse d'un composé (VI) à partir d'un composé (VII) sont pourtant considérés de faire partie des connaissances général et d'être bien connu de l'homme du métier.

L'homme du métier, en connaissance de D1 et avec l'aide de ses connaissance générales, pourrait arriver au sujet des revendications 12-16 sans activité Inventive.

Le sujet des revendications 12-16 ne remplit donc pas les conditions énoncées dans l'Article 33(3) PCT.

- 2.2 Les conditions réactionnels des revendications 2-11 ne sont ni divulguées ni suggérées dans D1 ou D2. Le procédé des revendications 2-11 est donc une alternative. Comme il n'existe pas d'indice dans l'art antérieur qui pourrait amener l'homme du métier au sujet des revendications 2-11 leur sujet est considéré comme inventif.
- 2.3 Comme il semble que le sujet de la revendication 17 ne comprends pas les conditions opérationnels nécessaire pour obtenir le produit (III), sont sujet ne peut pas être considéré de remplir le conditions de l'Article 33(3) PCT.
- 2.4 Les composés de la revendication 18 sont des intermédiaires dans la synthèse selon les revendications 9 et 17. Comme ces composés contribuent aussi d'une façon importante à la structure du produit ils peuvent aussi être considérés d'avoir une activité inventive.

3. Article 6 PCT:

- 3.1 Il est claire de la description et des figures 1 et 2 que la synthèse de (I) à partir de (II) à travers l'intermédiaire (III) nécessite des réactifs/successions de réactifs bien précis. Les revendications, par contre, ne revendiquent pas les conditions opérationnels nécessaire pour mettre en oeuvre le procédé, en particulier les conditions nécessaire pour obtenir les composés (III).
 - Les revendications 1-17 ne satisfont donc pas les conditions énoncées dans l'Article 6 PCT.
- 3.2 Le procédé de la présente invention selon la revendication indépendante 1 utilise comme produit de départ les composés de formule (II). La partie de la revendication dépendante 9 concernant la synthèse des produits (IV) et (V) à partir du composé

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

(VI) est donc contraire au sujet de la revendication 1.

Le sujet de la revendication 9 manque de clarté.